



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO



24 de septiembre de 2022

Arturo Pérez Orama
P.O. BOX 9021351
San Juan, PR 00902-1351

ASUNTO
MARCA

Acción Administrativa



CLASE
NÚMERO DE PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN
SOLICITANTE

035
247364-35-0
13 de marzo de 2022
MEGASUBASTAS SOCIEDAD ANONIMA

A quien pueda interesar:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

- 1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.
- 2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
- 3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.
- 4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.
- 5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.
- 6. Otros.
- 7. El registro de la marca no procede por:

Bienes y Servicios:

La Regla 20 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, el Reglamento) establece que las solicitudes de registro deben incluir una enumeración de los productos o los servicios en relación con los cuales se desea obtener el registro de la marca.

Una solicitud debe especificar los productos o servicios particulares con los que se utiliza o se tiene una intención bona fide de utilizar la marca en el comercio. "Especificar" significa nombrar de manera expresa. La identificación debe usar términos de uso común y que sean generalmente entendidos. La identificación de los productos y servicios tiene que ser específica, clara, concisa y precisa. In re Societe Generale des Eaux Minerales de Vittel S.A., 1 USPQ2d 1296 (TTAB 1986), 824 F.2d 957, 3 USPQ2d 1450 (Fed. Cir. 1987); Procter & Gamble Co. v. Economics Laboratory, Inc., 175 USPQ 505, 498 F.2d 1406, 181 USPQ 722 (C.C.P.A. 1974); In re Cardinal Laboratories, Inc., 149 USPQ 709, California Spray-Chemical Corp. v. Osmose Wood Preserving Co. of America, Inc., 102 USPQ 321 (Comm'r Pats. 1954); Ex parte A.C. Gilbert Co., 99 USPQ 344 (Comm'r Pats. 1953).

El Registro tiene discreción para requerir el grado de especificidad necesario para identificar los productos o servicios en relación a los cuales se utiliza la marca en el comercio de Puerto Rico. El Solicitante tiene que especificar lo siguiente:

A qué se refiere con:

1. "subastas públicas de cualquier clase de bienes muebles o inmuebles." **Clase Internacional 035**

De la forma en que aparecen descritos los bienes, pueden comprender multiplicidad de otros productos o servicios en varias clases internacionales y por ello, su descripción no es lo suficientemente específica.

Se sugiere la siguiente descripción de ser correcta para los bienes mencionados anteriormente:

"Gestión comercial de subastas públicas de bienes muebles o inmuebles"

*Adviértase que estas sugerencias son ilustrativas y no taxativas.

Se le recomienda al Solicitante examinar la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios establecida conforme al Arreglo de Niza, Última Edición, para describir los productos o servicios que se utilizan en el comercio en Puerto Rico. Véase, <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>.

Tenga presente que la Regla 33 del Reglamento establece que el Solicitante puede enmendar su solicitud en el transcurso de la calificación, cuando sea requerido por el oficial examinador o por otras razones. El Solicitante puede enmendar su solicitud para aclarar o limitar, pero no ampliar la identificación de los productos o

servicios.

Renuncia elementos no registrables:

Una “renuncia” es una declaración del solicitante a los efectos que no se reclaman derechos exclusivos sobre un elemento no registrable de la marca. Una renuncia no remueve físicamente el elemento no registrable de la marca ni afecta la apariencia de la misma. Una solicitud de registro de marca puede ser denegada por no renunciar a un elemento que sea meramente descriptivo.

Una marca es meramente descriptiva si describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los servicios en particular. Ver Art. 6 de la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009 conocida como la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, In re Gyulay, 820 F. 2d 1216; 3 USPQ 2d 1009 (Fed. Cir. 1987). Además, de la renuncia a las palabras “International Bank”, el solicitante debe renunciar a las siguientes palabras:

El solicitante debe renunciar a “**SUBASTAS**” ya que describe un ingrediente, calidad, característica, función, rasgo, o uso de los servicios en particular. Específicamente, la identificación de servicios del solicitante muestra que los servicios involucran subastas. Por lo tanto, la redacción simplemente describe una característica de los servicios.

A esos efectos, se enmienda esta sección para que lea de la siguiente manera:

Se renuncia a la protección exclusiva sobre las palabras “**SUBASTAS**” excepto según se utilizan en la marca de referencia.

Por todo lo anterior, el Oficial Examinador requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea a través de <https://prtmfiling.f1hst.com/> utilizando la transacción respuesta a notificación. El costo de este trámite es de \$15.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al por correo electrónico a jpagan@estado.pr.gov o con la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales a marcas@estado.pr.gov.

Cordialmente,



Julio J. Pagán Pérez
Oficial Examinador
Registro de Marcas y Nombres Comerciales